

(English Translation)
Official Notice of Reason of Preliminary Rejection

Dated: January 7, 2003

To: Attorneys, Mr. K. Sugimura et al.

Patent Application No. 547,312/2000

This application should be rejected by the reasons mentioned below. The applicant is requested to file an argument, if any, within three months from the date of delivery of this letter, i.e. before April 7, 2003.

Reason:

1. The descriptions in the claim(s) of the present application do not comply with the requirement under Japanese Patent Law Section 36(6)(ii) on the point mentioned below.
2. The invention(s) in the claims listed below of this application should not be granted a patent under the provision of Japanese Patent Law Section 29(1)(iii) since it is an invention(s) described in the publication(s) listed below which was distributed in Japan or foreign countries prior to the filing of the present application.
3. The invention(s) in the claims listed below of this application should not be granted a patent under the provision of Japanese Patent Law Section 29(2) since it could have easily been made by person who have common knowledge in the technical field to which the inventions pertain, on the basis of the inventions described in the publications listed below which were distributed in Japan or foreign countries prior to the filing of the present application.

Note (The title of Citations etc. is shown below):

Regarding Reason 1

- (1) The scopes of the inventions cited in Claims 5- 7 are unclear since these claim restrict their range twice or three times along with using a term "preferably".
- (2) The scopes of the inventions cited in Claims 9, 12 and 21 are unclear

since a term "about" is used in these claims.

Regarding Reasons 2 and 3

-Claims 1-10, 12-14, 20 and 21

-Citation 1

-Remarks

Citation 1 discloses the substantially the same inventions as Claims 1-10, 12-14, 20 and 21 of the present application.

Moreover, CMC having the polymerization level cited in Claims 9 and 21 is commonly used in the paper industry. See JP 001,897/98 A and JP 291,490/97 A.

Regarding Reason 3

-Claim 11

-Citation 1

-Remarks

Each of CMC, HPMC, HEMC and HBMC belongs to cellulose ethers. It is known in the paper industry that these materials are able to be used in similar applications. Therefore, a person skilled in the art can easily conceive of replacing CMC with HPMC, HEMC, HBMC or the like in the invention described in Citation 1. In addition, it is not deemed that a particular effect which cannot be predicted by a person skilled in the art is obtained.

-Claims 15-19

-Citation 1

-Remarks

A person skilled in the art can easily conceive of adopting the invention described in Citation 1 for an alkaline treatment process in order to improve a process efficiency.

The list of Citation

1. Japanese Patent Application Opened No. 132,896/1997
Opened: May 20, 1997
Filed: November 2, 1995
Application Serial No. 285,479/1995
Applicant: Uni Charm Corp.

Title of the Invention: Process for Producing Hydrolyzable Sheet
(This is one of fundamental applications of priority of EP0802282.)

(Our Comment)

Although JP 001,897/98 A and JP 291,490/97 A is not listed as citations, they are referred in the Reasons for Rejection. Thus, we provide you with their information.

Japanese Patent Application Opened No. 001,897/1998
Opened: January 6, 1998
Filed: March 27, 1997
Application Serial No. 075,948/1997
Priority: April 17, 1996 (JP) 095,217/1996
Applicant: Rengo Co. Ltd.
Title of the Invention: Antibacterial Paper

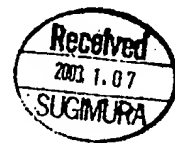
Japanese Patent Application Opened No. 291,490/1997
Opened: November 11, 1997
Filed: February 27, 1997
Application Serial No. 043,622/1997
Priority: February 29, 1996 (JP) 042,321/1996
Applicant: Oji Paper Co. Ltd.
Title of the Invention: Pulp, Paper and Coated Paper

As for Reason 1, such a style of a claim that includes multiple limitations is not allowable according to the Japanese practice. Therefore, these claims should be divided into two or three claims, or only one preferable range should be selected and cited. In addition to this, Claims 9, 12 and 21 have to be amended to delete the term "about".

As for Reasons 2 and 3, we have not yet studied in detail for Citation1, because rather than incur the expense of an application on which your client may want to incur minimum expense or even abandon, we first seek your instruction on how to handle this application. However, we shall be happy to provide detailed analysis upon receipt of your instruction.

As always, should you have any question or comment on this case, please communicate with us.

拒絶理由通知書



特許出願の番号	特願2000-547312
起案日	平成14年12月27日
特許庁審査官	川口 裕美子 9829 4S00
特許出願人代理人	杉村 興作 (外 1名) 様
適用条文	第29条第1項、第29条第2項、第36条

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。これについて意見があれば、この通知書の発送の日から3か月以内に意見書を提出して下さい。

理 由

1. この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
2. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。
3. この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において頒布された下記の刊行物に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)

*理由1について

- (1) 請求項5-7においては、「好ましくは」の文言と共に二重、三重の限定がされており、発明が明確でない。
- (2) 請求項9, 12, 21においては、「約～」との表現が用いられており、発明が不明確である。

*理由2, 3について

- ・請求項1-10, 12-14, 20, 21
- ・引用文献1
- ・備考

引用文献1には、本願の請求項1-10, 12-14, 20, 21と相違のない発明が記載されている。

また、請求項9, 21に記載された程度の重合度を有するCMCは、紙の分野で一般的に用いられているものである（特開平10-001897号公報、特開平09-291490号公報等参照）。

*理由3について

- ・請求項11
- ・引用文献1
- ・備考

CMCとHPMC、HEMC、HBMCは共にセルロースエーテル類に属するものであり、紙の分野においては、同等の用途に使用可能であることが知られている。したがって、引用文献1に記載された発明においても、CMCの代わりに、HPMC、HEMC、HBMCなどを用いることは当業者が容易になし得ることである。そして、CMCの代わりに、HPMC、HEMC、HBMCを用いることで、当業者の予想を超える格別の効果が得られるとは認められない。

- ・請求項15-19
- ・引用文献1
- ・備考

製造工程を効率化するために、アルカリ処理をする工程で、引用文献1に記載された発明を実行することは、当業者が適宜なし得ることである。

引用文献等一覧

1. 特開平09-132896号公報

先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野 IPC第7版 D21H11/00-27/42
- ・先行技術文献 特開平10-273892号公報
 特開平03-167400号公報
 特開平07-090795号公報
 特開平06-192991号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知の内容に関するお問い合わせ、または面接のご希望がございましたら下記までご連絡下さい。

特許審査第三部 プラスチック工学（繊維・積層）

発送番号 001013

発送日 平成15年 1月 7日 3 / 3

TEL 03(3581)1101 ext.3472

FAX 03(3501)0698